

EuGH, Urteil vom 27.09.1988 - C-65/86**Titel:**

Nichtangriffsabrede in einem Patentlizenzvertrag

Normenkette:

EWG-Vertrag Art. 85 Abs. 1

Amtliche Leitsätze:

1. Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag differenziert bei der Untersagung bestimmter "Vereinbarungen" zwischen Unternehmen nicht zwischen Vereinbarungen, die zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossen werden, und Vereinbarungen, mit denen andere Zwecke verfolgt werden .

2. Ein Vertrag über die gegenseitige Erteilung von Lizenzen für gewerbliche Schutzrechte, die in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft geschützt sind, ist geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, selbst wenn die Vertragsparteien in ein und demselben Mitgliedstaat niedergelassen sind .

3. Eine Nichtangriffsabrede in einem Patentlizenzvertrag kann je nach dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag beschränken . Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn mit dem Vertrag, der die Nichtangriffsabrede enthält, eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenznehmer daher nicht die mit der Gebührenezahlung zusammenhängenden Wettbewerbsnachteile zu tragen hat, oder wenn die Lizenz zwar kostenpflichtig erteilt worden ist, sich aber auf ein technisch überholtes Verfahren bezieht, von dem das Unternehmen, das die Verpflichtung, das Patent nicht anzugreifen, eingegangen ist, keinen Gebrauch gemacht hat .

Rechtsgebiet:

Europarecht, ausl. Recht, Völkerrecht

Schlagworte:

Wettbewerbsregeln, Patentlizenz

vorgehend:

Generalanwalt beim EuGH, Schlussantrag vom 07.07.1987 - [C-65/86](#) (nicht rechtskräftig)

Parteien:**Kläger:**

Bayer

Beklagter:

Süllhöfer

Fundstellen:

FHOeffR 40, 4868

FHOeffR 39, 4458

LSK 1988, 480196

NJW 1988, 3082

Rechtskraft:

unbekannt

Text1

URTEIL DES GERICHTSHOFES

27. September 1988 *

In der Rechtssache 65/86

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Bundesgerichtshof in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Bayer AG, Leverkusen

Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St. Augustin-Birlinghofen,

gegen

Heinz Süllhöfer, Kaufmann, Niederrheinstraße 58, Düsseldorf,

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Frage, ob es mit den Artikeln 30 ff. und 85 EWG-Vertrag vereinbar ist, in einen Lizenzvertrag eine vertragliche Abrede des Inhalts aufzunehmen, daß der Lizenznehmer Angriffe auf den Rechtsbestand lizenziertes, in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft erteilter inhaltsgleicher technischer Schutzrechte des Lizenzgebers zu unterlassen hat, erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten G. Bosco, J. C. Moitinho de Almeida und G. C. Rodriguez Iglesias, der Richter T. Koopmans, U. Everling, C. N. Kakouris, R. Joliet und F. A. Schockweiler,

Generalanwalt: M. Darmon

Kanzler: D. Louterman, Verwaltungsrätin

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben:

—die Beklagten und Revisionsklägerinnen im Ausgangsverfahren Bayer AG, Leverkusen, und Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St. Augustin-Berlinghoven, vertreten durch Rechtsanwalt Dietrich-Hoffmann, Düsseldorf,

—der Kläger und Revisionsbeklagte im Ausgangsverfahren Heinz Süllhöfer, Düsseldorf, vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Brändel, Karlsruhe,

—die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Norbert Koch als Bevollmächtigten, aufgrund des Sitzungsberichts und auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 1987, nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 7. Juli 1987,

folgendes

Tenor:

Eine Nichtangriffsabrede in einem Patentlizenzvertrag kann je nach dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag beschränken. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn mit dem Vertrag, der die Nichtangriffsabrede enthält, eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenznehmer daher nicht die mit der Gebührenzahlung zusammenhängenden Wettbewerbsnachteile zu tragen hat, oder wenn die Lizenz zwar kostenpflichtig erteilt worden ist, sich aber auf ein technisch überholtes Ver-fahren bezieht, von dem das

Unternehmen, das die Verpflichtung, das Patent nicht anzugreifen, eingegangen ist, keinen Gebrauch gemacht hat.

Gründe:

1Mit Beschluß vom 4 . Februar 1986, beim Gerichtshof eingegangen am 6 . März 1986, hat der Bundesgerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag eine Frage nach der Auslegung der Artikel 30 ff . und 85 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt, um entscheiden zu können, ob eine in einem Lizenzvertrag enthaltene Klausel, durch die sich der Lizenznehmer verpflichtet, Angriffe auf den Rechtsbestand lizenzierter, in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft erteilter inhaltsgleicher technischer Schutzrechte des Lizenzgebers zu unterlassen, mit diesen Bestimmungen vereinbar ist .

2Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen dem Düsseldorfer Kaufmann Süllhöfer (im folgenden : Kläger) sowie der Bayer AG und der Maschinenfabrik Hennecke GmbH (beide zusammen im folgenden als „Beklagte“ bezeichnet), deren gesamtes Kapital der Bayer AG gehört und die wie diese ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat . In dem Rechtsstreit geht es um die Gültigkeit des oben erwähnten Vertrags sowie um die Verpflichtung der Beklagten zur Rechnungslegung und zur Zahlung von Schadensersatz an den Kläger .

3Der Bayer AG wurde am 20 . Dezember 1950 das sogenannte Moroni-Patent erteilt, das Verfahren und Vorrichtungen zur fortlaufenden Herstellung von Platten, Bahnen oder Folien aus aufschäumbaren Stoffen, insbesondere solchen auf Polyurethan-Basis, betraf . Der Kläger meldete am 22 . Juli 1965 ein Gebrauchsmuster und ein Patent für eine Doppeltransportband-Anlage zur Herstellung von Hartschaumstoffplatten auf Polyurethan-Basis an . Das Gebrauchsmuster wurde am 21 . Juli 1966 eingetragen . Die Patentanmeldung wurde am 17 . August 1967 bekanntgemacht; von diesem Tag an lief die Einspruchsfrist .

4Von 1967 bis Anfang 1968 kam es zu mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Kläger und der Maschinenfabrik Hennecke GmbH . Der Kläger hatte letztere sowie deren Abnehmer unter Berufung auf das Gebrauchsmuster verwahrt . Die Maschinenfabrik Hennecke-GmbH beantragte ihrerseits, das genannte Gebrauchsmuster für nichtig zu erklären und den Kläger wegen schuldhaft rechtswidriger Verwarnung zum Schadensersatz zu verurteilen .

5Inzwischen hatten die Beklagten - damals zwei von einander unabhängige Unternehmen - gegen die genannte Patentanmeldung des Klägers Einspruch eingelegt .

6Der fragliche Vertrag wurde am 9 . April 1968 zur Beendigung der erwähnten gerichtlichen Auseinandersetzungen geschlossen . Mit diesem Vertrag erteilte der Kläger den Beklagten eine nichtausschließliche Freilizenz an dem erwähnten Gebrauchsmuster und dem erwähnten Patent mit der Möglichkeit der Vergabe von Unterlizenzen durch die Beklagten . Der Kläger verpflichtete sich ferner, den Beklagten eine nichtausschließliche kostenpflichtige Lizenz an den ihm in anderen Mitgliedstaaten zustehenden entsprechenden gewerblichen Schutzrechten mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen durch die Beklagten zu erteilen .

7Die Bayer AG erteilte dem Kläger ihrerseits auf das ihnen zustehende deutsche Patent eine nichtausschließliche und nichtübertragbare Lizenz zur Herstellung von Schaumstoffplatten, verzichtete darauf, aus der Verletzung dieses Patents Ansprüche gegen den Kläger herzuleiten, und verpflichtete sich zusammen mit der Maschinenfabrik

Hennecke GmbH, Angriffe auf das vom Kläger angemeldete Patent für die erwähnten Doppeltransportband-Anlagen zu unterlassen . Ferner verpflichteten sich die Vertragsparteien, die genannten gerichtlichen Rechtsbehelfe zurückzunehmen .

8Einige Jahre später kam es erneut zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, was den Kläger zur Kündigung des Vertrages vom 9 . April 1968 veranlasste . Auf seine Klage stellte das Landgericht Düsseldorf fest, daß dieser Vertrag wegen arglistiger Täuschung nichtig sei . In der Berufungsinstanz vertrat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Ansicht, die Nichtangriffsabrede sei mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag unvereinbar, was nach § 139 BGB („Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde .“) die Nichtigkeit des gesamten Vertrags zur Folge habe .

9Der Bundesgerichtshof ist der Auffassung, daß der Gerichtshof noch nicht darüber entschieden habe, ob eine Nichtangriffsabrede, durch die sich der Lizenznehmer verpflichtet, Angriffe auf den Rechtsbestand ihm lizenziertes, in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bestehender inhaltsgleicher technischer Schutzrechte des Lizenzgebers zu unterlassen, mit dem EWG-Vertrag vereinbar ist . Er hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage vorgelegt :

„Ist es mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Artikel 30 ff ., 85 EWG-Vertrag) vereinbar, in einen Lizenzvertrag eine vertragliche Abrede aufzunehmen, durch die sich der Lizenznehmer verpflichtet, Angriffe auf den Rechtsbestand lizenziertes, in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erteilter, inhaltsgleicher technischer Schutzrechte des Lizenzgebers zu unterlassen?“

10Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens und der vor dem Gerichtshof abgegebenen Erklärungen wird auf den Sitzungsbericht verwiesen . Der Akteninhalt wird im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert .

Zur Vereinbarkeit der Nichtangriffsabrede mit den Artikeln 30 ff . EWG-Vertrag

11Im Hinblick auf die Frage der Vereinbarkeit der Klausel über die Unterlassung von Angriffen gegen bestimmte gewerbliche Schutzrechte mit den Artikeln 30 ff . EWG-Vertrag ist darauf hinzuweisen, daß diese Artikel zu den Vorschriften gehören, durch die der freie Warenverkehr gesichert werden soll und durch die zu diesem Zweck die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die den freien Warenverkehr in irgendeiner Weise behindern könnten, beseitigt werden sollen . Dagegen gelten für Vereinbarungen zwischen Unternehmen die durch die Artikel 85 ff . EWG-Vertrag aufgestellten Wettbewerbsregeln, die die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken .

12Die Vorlagefrage betrifft die Aufnahme einer Nichtangriffsabrede in einen Lizenzvertrag für ein Patent . Sie bezieht sich somit nicht auf die Anwendung einer nationalen Regelung über die Ausübung eines gewerblichen Schutzrechts, durch die der freie Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten behindert werden könnte, sondern auf die Gültigkeit einer Vereinbarung zwischen Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken könnte .

13Somit betrifft das durch die Vorlagefrage aufgeworfene Problem der Auslegung des Gemeinschaftsrechts Artikel 85 und nicht die Artikel 30 ff . EWG-Vertrag .

Zur Vereinbarkeit der Nichtangriffsabrede mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag

14Nach Ansicht der Kommission ist eine in einem Lizenzvertrag enthaltene Abrede über die Unterlassung von Angriffen gegen ein gewerbliches Schutzrecht grundsätzlich als eine Einschränkung des Wettbewerbs anzusehen . Wenn eine solche Abrede allerdings in einem Vertrag enthalten sei, durch den ein vor Gericht anhängiger Rechtsstreit beendet werden solle, so sei sie mit Artikel 85 Absatz 1 unter der Voraussetzung vereinbar, daß ernsthafte Zweifel am Bestand des den Gegenstand des Rechtsstreits bildenden gewerblichen Schutzrechts bestuenden, daß der Vertrag keine anderen wettbewerbsbeschränkenden Klauseln enthalte und daß die Nichtangriffsabrede sich auf das streitige Recht beziehe .

15Der Ansicht der Kommission kann nicht gefolgt werden . Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag differenziert bei der Untersagung bestimmter „Vereinbarungen“ zwischen Unternehmen nicht zwischen Vereinbarungen, die zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossen werden, und Vereinbarungen, mit denen andere Zwecke verfolgt werden . Dem ist hinzuzufügen, daß die Beurteilung eines Vergleichs dieser Art der Frage nicht vorgreift, ob und inwieweit ein vor einem nationalen Gericht zustande gekommener Prozeßvergleich, der eine gerichtliche Handlung darstellt, wegen Verstosses gegen das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft nichtig sein kann .

16Eine in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede kann aufgrund des rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, den Wettbewerb beschränken .

17Dieser Zusammenhang ist dahin zu präzisieren, daß es an einer Wettbewerbsbeschränkung fehlt, wenn die Lizenz kostenlos erteilt wird, da der Lizenznehmer dann nicht die mit der Gebührenzahlung zusammenhängenden Wettbewerbsnachteile zu tragen hat .

18Eine Nichtangriffsabrede in einem Vertrag über eine kostenpflichtige Lizenz beschränkt ebenfalls den Wettbewerb nicht, wenn sich die Lizenz auf ein technisch überholtes Verfahren bezieht, von dem das betroffene Unternehmen keinen Gebrauch gemacht hat .

19Sollte das nationale Gericht jedoch zu dem Ergebnis gelangen, daß die Nichtangriffsabrede in dem Vertrag über die kostenpflichtige Lizenz zu einer Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit des Lizenznehmers führt, so hat es ausserdem noch zu prüfen, ob diese Abrede unter Berücksichtigung der Stellung der betroffenen Unternehmen auf dem Markt für die fraglichen Erzeugnisse den Wettbewerb spürbar beeinträchtigt .

20Schließlich ist festzustellen, daß dann, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, ein Vertrag über die gegenseitige Erteilung von Lizenzen für gewerbliche Schutzrechte, die in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft geschützt sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet ist, selbst wenn die Vertragsparteien in ein und demselben Mitgliedstaat niedergelassen sind .

21Nach alledem ist dem nationalen Gericht zu antworten, daß eine Nichtangriffsabrede in einem Patentlizenzvertrag je nach dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag beschränken kann . Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn mit dem Vertrag, der die Nichtangriffsabrede enthält, eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenznehmer daher nicht die mit der Gebührenzahlung zusammenhängenden Wettbewerbsnachteile zu tragen hat, oder wenn die Lizenz zwar kostenpflichtig erteilt worden ist, sich aber auf ein technisch

überholtes Verfahren bezieht, von dem das Unternehmen, das die Verpflichtung, das Patent nicht anzugreifen, eingegangen ist, keinen Gebrauch gemacht hat .

Kosten

22Die Auslagen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen beim Gerichtshof eingereicht hat, sind nicht erstattungsfähig . Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts .

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundesgerichtshof mit Beschluß vom 4 . Februar 1986 vorgelegte Frage für Recht erkannt :

Eine Nichtangriffsabrede in einem Patentlizenzvertrag kann je nach dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag beschränken . Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn mit dem Vertrag, der die Nichtangriffsabrede enthält, eine kostenlose Lizenz erteilt wird und der Lizenznehmer daher nicht die mit der Gebührenzahlung zusammenhängenden Wettbewerbsnachteile zu tragen hat, oder wenn die Lizenz zwar kostenpflichtig erteilt worden ist, sich aber auf ein technisch überholtes Verfahren bezieht, von dem das Unternehmen, das die Verpflichtung, das Patent nicht anzugreifen, eingegangen ist, keinen Gebrauch gemacht hat .

* Verfahrenssprache: Deutsch

Zitiervorschlag:

EuGH Urt. v. 27.9.1988 – C-65/86, BeckRS 1988, 113579

[□Verlag C.H.BECK oHG 2024](#)